

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1435-o

Tallinnas 30. mail 2014. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Sulev Sulsenberg ja Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi GIORGIO ARMANI S.P.A., CH (esindaja volikirja alusel patendivolnik Villu Pavelts) kaebuse Patendiameti 23.08.2012 kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuse peale selles osas, millega keelduti andmast õiguskaitset Eestis kaubamärgile „AJ“ (rahvusvaheline registreering nr 1031672, taotlus nr R201000450). Kaebus nr 1435 on võetud menetlusse 08.11.2012 ja eelmenetlejaks on määratud Tanel Kalmet.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 23.10.2012 esitas GIORGIO ARMANI S.P.A. (edaspidi kaebaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse Patendiameti otsuse peale, millega keelduti andmast õiguskaitset Eestis kaubamärgile „AJ“ (kaebuse lisa 3; ka kaebaja kaubamärk). Kaebuses märgitakse, et Patendiamet on asunud seisukohale, et nimetatud kaupade ja teenuste suhtes ei saa kaubamärki registreerida, kuivõrd esinevad kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-des 1 ja 2 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud. Patendiameti 23.08.2012 otsusega (lisa 2) keelduti andmast kaubamärgile õiguskaitse järgmiste kaupade ja teenuste osas:

Klass 8	<i>Hand operated hand tools and implements</i>
Klass 20	<i>Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, and substitutes for these materials, or of plastics</i>
Klass 35	<i>Advertising; business management and business administration namely services for the management of shops retailing perfumery and cosmetics, cleaning products, household products, items relating to optics, clocks and timepieces, jewellery, stationery, leatherware, furnishings, housewares, textiles and textile goods, clothing and footwear, games, toys, sports items, food items, smokers' items; office functions; advertising services for the benefit of third parties in connection with marketing and sale of shops retailing perfumery and cosmetics, cleaning products, household products, items relating to optics, clocks and timepieces, jewellery, stationery, leatherware, furnishings, housewares, textiles and textile goods, clothing and footwear, games and toys, sports items, food items, smokers' items</i>

Kaebaja nimele on varem registreeritud rahvusvaheline kaubamärk „AJ + kuju“ reg nr 743296, mille prioriteedikuupäev on 26.04.2000 (lisa 4; edaspidi ka kaebaja varasem kaubamärk) ja mis omab kaebaja kaubamärgi menetluse ajal ja omab ka praegu õiguskaitset ülaltoodutega identsete kaupade ja teenuste suhtes klassides 8, 20 ja 35 (kuigi need võivad olla pisut teisiti sõnastatud). Patendiamet on

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

KaMS § 10 lg 1 p 1 tuginedes vastandanud kaebaja kaubamärgile selle menetluse käigus kaubamärgid „AJ“ (Ühenduse kaubamärk ehk CTM nr 1647635) ja „AJ“ (rahvusvaheline reg nr 749831) (lisad 5-6; edaspidi ka vastandatud kaubamärgid). Mõlemad vastandatud kaubamärgid on registreeritud klasside 16 ja 20 kaupade ja klassi 35 teenuste osas. Vastandamise aluseks on kaebaja kaubamärgi sõnaline osa 'AJ' (lisa 7 p III). Kaebaja on seisukohal, et omab ülaltoodud kaubamärkide ees ise varasemat õigust tähisele 'AJ', kuivõrd on kaubamärgi reg nr 743296 omanik.

Kaebaja varasem kaubamärk,
rahvusvaheline reg nr 743296



Reproduksioonilt nähtuvalt on antud kaubamärgi ainsaks sõnaliseks osaks täheühend 'AJ'. Kaubamärgi kujunduslik osa seisneb mustas ristkülikus, mille sees on kujutatud valged tähed. Võttes muuhulgas arvesse, et üksik värv on KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt eristusvõimetu *per se*, on ilmne, et keskmine tarbija ei erista ülaltoodud tähist selle ulatust markeeriva musta ristküliku järgi. Veelgi enam, reproduksioonil kujutatud täheühendi puhul kasutatakse ka väga tavapärast kirjatüüpi, milles ei saa kaubamärgi eristusvõime samuti seisneda. Kõigest eeltoodust järeldub üheselt, et kaebaja varasemat figuratiivset kaubamärki eristab ja selle domineerivaks elemendiks on täheühend AJ. Vastav täheühend on 1:1 identne kaebaja kaubamärgiga ja selle ainsa sõnaosaga, mille pinnalt vastandas Patendiamet ülaltoodud ja teistele isikutele kuuluvad kaubamärgid. KaMS § 11 lg 1 p 2 defineerib varasemat kaubamärki kui registreeritud kaubamärki, mille taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. On oluline tähele panna, et Patendiameti poolt vastandatud kaubamärgid omavad õiguskaitset alates vastavalt 01.05.2004 (CTM nr 1647635, Eesti Vabariigi ühinemisest Euroopa Liiduga) ja 10.05.2000 (reg nr 743296). Järeldub, et mõlemad vastandatud kaubamärgid on kaebaja varasemast kaubamärgist hilisemad. Nagu märgitud, on nii Patendiameti poolt vastandatud Ühenduse kaubamärk kui ka rahvusvaheline kaubamärk registreeritud klasside 16 ja 20 kaupade ning klassi 35 teenuste osas. Kaebaja varasema kaubamärgiga tähistatakse kaebaja kaubamärgiga identseid kaupu ja teenuseid, sh samuti klasside 16 ja 20 kaupu ja klassi 35 teenuseid. Võttes arvesse, et kaubamärkide vastandamise aluseks on kaebaja kaubamärgi sõnaline osa, on kaebaja varasem figuratiivne kaubamärk selle reproduksiooni (s.o praktiliselt identsuse tõttu kaebaja kaubamärgiga), prioriteedikuupäeva ja tähistatavate kaupade ja teenuste tõttu varasemaks õiguseks vastandatud kaubamärkide ees. Kokkuvõttes tagab eristusvõimelise ning domineeriva osana täheühendit 'AJ' kasutatav figuratiivne kaubamärk „AJ + kuju“ kaebajale varasema õiguse tähisele 'AJ' klassides 8, 16, 20 ja 35 vastandatud kaubamärkide ees. Ülaltoodust tulenevalt ei saa rakendada KaMS § 10 lg 1 p 1, kuna täitmata on sätte peamine eeldus. Vastandatavad kaubamärgid pole varasemad õigused – kaebaja on ise tähise 'AJ' osas varasema õiguse omajaks figuratiivse kaubamärgi läbi, mis on registreeritud identsete kaupade ja teenuste osas. Käesolev olukord on tekkinud tänu sellele, et Patendiamet teeb ekspertiisi varasemate õiguste osas (vt KaMS § 38 lg 1 ja § 39 lg 1) ent OHIM seda ei tee.



Sarnaselt KaMS § 10 lg 1 p-le 1 leiab kaebaja, et ei saa rakendada ka KaMS § 10 lg 1 p 2. Muuhulgas on kaebaja ka antud juhul ise varasema õiguse omajaks. KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestab, et õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine

tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Patendiamet on nimetatud sättele tuginevalt vastandanud kaubamärgi „AJ“ menetluse käigus sellele juba nimetatud vastandatud kaubamärgid CTM nr 1647635 ja reg nr 749831 ning figuratiivse rahvusvahelise kaubamärgi „AJ + kuju“ (reg nr 738001) (lisad 5-6, 8). Kaebaja on seisukohal, et omab nimetatud kaubamärkide ees ise varasemat õigust, kuivõrd on kaubamärgi nr 743296 omanik. Vastav kaubamärk omab kehtivat õiguskaitset kaebaja kaubamärgiga identsete kaupade ja teenuste, sealhulgas klasside 8, 16 ja 20 kaupade ning klassi 35 teenuste osas. Patendiameti poolt vastandatud kaubamärgid omavad õiguskaitset alates 01.05.2004, 10.05.2000 ja 10.05.2000 (reg nr 738001). Järeldub, et kõik vastandatud kaubamärgid on taotleja varasemast kaubamärgist hilisemad. Patendiamet on vastandanud nimetatud kaubamärgid, kuivõrd leiab, et kaebaja kaubamärgiga soovitakse õiguskaitset identsete ja/või samaliigiliste klasside 8, 16 ja 20 kaupade ning klassi 35 teenuste osas. Kaebaja varasema kaubamärgiga tähistatakse identseid klasside 8, 16 ja 20 kaupu ning klassi 35 teenuseid. Seega, võttes taaskord arvesse, et Patendiameti poolt märgitud erinevate kaubamärkide vastandamise aluseks on kaebaja kaubamärgi sõnaline osa, on kaebaja veendumusel, et tema varasem kaubamärk on selle reproduktsiooni, prioriteedikoopäeva ja tähistatavate kaupade ja teenuste tõttu varasem õigus kõigi vastandatud kaubamärkide ees. Kokkuvõttes tagab varasem kaubamärk kaebajale varasema õiguse tähisele 'AJ' klassides 8, 16, 20 ja 35 vastandatud kaubamärkide ees. Kaebaja leiab, et käesoleval juhul ei saa rakendada KaMS § 10 lg 1 p 2, kuna täitmata on sätte peamine eeldus – vastandatavad kaubamärgid pole varasemad õigused. Kaebaja on ise tähise varasema õiguse omaja.

Lisaks eelmainitule ei nõustu taotleja ka Patendiameti väidetega, et kõik kaebaja kaubamärgiga tähistatavad kaubad on samaliigilised ja/või identsed vastandatavate kaubamärkidega tähistatavate kaupade ja/või teenustega. Kaebaja ei nõustu ka Patendiameti väitega, et vastandatud figuratiivne kaubamärk nr 738001 on kaebaja kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane.

Patendiameti nõue esitada kaebaja kaubamärgi registreerimiseks kirjalik nõusolek vastandatud kaubamärkide omanikelt KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 10 lg 2 lähtuvalt pole õigustatud.

Seisukohta, mille kohaselt välistab taotleja enda varasema õiguse olemasolu KaMS § 10 lg 1 p 1 ja/või KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise kinnitab kaebaja argumentatsiooni kõrval ka Patendiameti enda äsjane praktika. Kaebaja on varem esitanud registreerimiseks kaubamärgi „AX + kuju“, millega sooviti õiguskaitset muuhulgas klasside 9 ja 28 kaupade osas (rahvusvaheline reg nr 1018558, lisa 9). 15.12.2010 edastas Patendiamet kaebajale nimetatud kaubamärgi esialgse keeldumise teate (lisa 10). Kaubamärgis sisalduva sõnaosa 'AX' põhjal vastandas Patendiamet klasside 9 ja 28 kaupade osas sellele kaubamärgid „AX + kuju“ (CTM nr 3557485), „AX + kuju“ (CTM nr 2607422) ja „AX + kuju“ (CTM nr 3317765). Vastandamise õiguslikuks aluseks oli KaMS § 10 lg 1 p 2. 15.04.2011 edastas kaebaja Patendiametile vastulause (lisa 11), milles juhtis tähelepanu asjaolule, et on samade, klasside 9 ja 28 kaupade osas varasema registreeritud kaubamärgi „AX armani exchange + kuju“ (rahvusvaheline reg nr 772358) omanik (lisa 12). Reproduktsioonilt nähtuvalt eristab vastavat kaubamärki peamiselt selle sõnaosa AX:

reg nr 1018558		reg nr 772358	
----------------	---	---------------	---

Kuivõrd nimetatud õiguskaitse saanud kaubamärk oli (i) sarnane taotletava kaubamärgiga (domineeriv ja peamine eristav element mõlemal juhul identne sõnaosa, mille põhjal oli Patendiamet teised kaubamärgid vastandanud), (ii) registreeritud taotletava kaubamärgiga võrreldes samade klasside 9 ja 28 kaupade osas, (iii) vastandatud kaubamärkidest selgelt varasem ja (iv) kuulus samale taotlejale, palus kaebaja võtta arvesse antud kaubamärki kui kaebaja varasemat õigust tähisele 'AX' vastandatud kaubamärkide ees. Seda ka Patendiamet tegi, kuna 20.04.2011 edastati kaebajale vastava kaubamärgi registreerimise otsus (lisa 13). Märkimisväärselt ei lükanud Patendiamet ümber mitte ühtegi kaebaja 15.04.2011 kirjas sisaldunud väidet, sealhulgas väidet kaebaja varasema õiguse kohta vastandatud kaubamärkide ees. Seega on kaebaja õigustatud eeldama, et Patendiamet nõustus 15.04.2011 kirjas sisalduvate väidetega, sh väidetega kaebaja enda varasema õiguse kohta vastandatud kaubamärkide ees. Antud varasemas kaasuses eristas kaebaja kaubamärke asjaolu, et ühes neist sisaldus täiendav väikeses kirjatüübis kujutatud sõnaosa 'armani exchange'. Sellele vaatamata ühtisid kaubamärgid oma domineerivates elementides 'AX'. Just viimast asjaolu pidas Patendiamet ka piisavaks, et lugeda kaubamärgi „AX + kuju“ menetluses taotleja enda kaubamärk „AX armani exchange + kuju“ varasemaks õiguseks vastandatud kaubamärkide ees. Kuna käesoleval juhul on kaebaja kaubamärgid aga isegi sarnasemad kui varasema kaasuse kaubamärgid ja ei eristu sõnalistes osades, vaid minimaalsel määral nende kujundustes, tuleb Patendiameti praktikast tulenevalt käesolevaga kaebaja kaubamärgi menetluses lugeda kaebaja varasemat kaubamärki reg nr 743296 varasemaks õiguseks vastandatud kaubamärkide ees. Vastupidisel juhul ei ole tagatud oluliste põhimõtete järgimine. Ei realiseeru Patendiameti tegevuse põhjal tekkinud õiguspärane ja mõistlik ootus. Ei ole tagatud Patendiameti kui haldusorgani tegevuse järjekindlus. Antud põhimõtteid on aga õiguskorras olulised ning muuhulgas on neile viidatud ka Euroopa hea halduse tava eeskirjas, mille art 10 p 1 kohaselt on ametnik oma ning institutsiooni haldustegevuses järjekindel, järgides institutsiooni tavapäraselt praktikat. Eeskirja art 10 p 2 kohaselt arvestab ametnik isikute õiguspäraseid ja mõistlikke ootusi, mis tulenevad institutsiooni varasemast tegevusest.

Kokkuvõttes leiab kaebaja järgmist. Patendiameti seisukoht nii KaMS § 10 lg 1 p 1 kui ka KaMS § 10 lg 1 p 2 rakendatavuse suhtes on ekslik – kaebaja kaubamärgi osas ei esine nimetatud sätetes toodud õiguskaitset välistavaid asjaolusid. Kaebaja on vastandatud kaubamärkide ees ise varasema õiguse omajaks, kuivõrd talle kuulub varasem kaubamärk reg nr 743296. Kaebaja varasemat kaubamärki eristab ja selle domineerivaks elemendiks on täheühend 'AJ', mille pinnalt on Patendiamet nimetatud kaubamärgid vastandanud. Kaebaja varasem kaubamärk on vastandatud kaubamärkidest varasem. Kaebaja varasema kaubamärgiga tähistatakse kaebaja kaubamärgiga identseid klasside 16 ja 20 kaupu ning klassi 35 teenuseid. Kaebaja varasem õigus välistab KaMS § 10 lg 1 p 1 ja KaMS § 10 lg 1 p 2 rakendamise. Patendiameti nõue esitada kirjalik nõusolek vastandatud kaubamärkide omanikelt KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 10 lg 2 lähtuvalt pole õigustatud. Kaebaja ei nõustu ka Patendiameti väidetega, et kõik kaebaja kaubamärgi kaubad oleksid samaliigilised ja/või identsed vastandatud kaubamärkidega tähistatavate kaupade ja/või teenustega. Kaebaja ei nõustu Patendiameti väitega, et vastandatud figuratiivne kaubamärk on kaebaja kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane. Arvestades kirjeldatud asjaolusid ning tuginedes KaMS §-dele 10, 38 ja 41; tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) §-dele 39, 43 ja 44 ning Patendiameti enda halduspraktikale palub kaebaja tühistada Patendiameti 23.08.2012 otsus nr 7/ R201000450 kaubamärgi „AJ“ (rahvusvaheline reg nr 1031672, taotlus nr R201000450) registreerimisest keeldumise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaebusele on lisatud (1) volikiri; (2) koopia Patendiameti 23.08.2012 vaidlustatud otsusest, millega keelduti õiguskaitset andmast klassides 8 ja 16 osadele taotletud kaupadele ning kõigile klasside 20 ja 35 kaupadele ja teenustele; (3-4) väljatrükkid Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (kaebaja kaubamärgid „AJ“ ja „AJ + kuju“); (5) väljatrükk Ühenduse kaubamärkide andmebaasist CTM nr 1647635; (6) väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (rahvusvaheline reg nr 749831); (7) koopia Patendiameti 20.04.2011 esialgse registreerimisest keeldumise teatest; (8-9) väljatrükkid Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (rahvusvahelised reg nr 738001 ja 1018558); (10) koopia Patendiameti 15.12.2010 esialgse registreerimisest keeldumise teatest; (11) koopia kaebaja 15.04.2012 vastulausest; (12) väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (rahvusvaheline reg nr 772358); (13) koopia Patendiameti 20.04.2011 otsusest.

2) 07.02.2013 esitas Patendiamet oma seisukoha kaebuse kohta. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja on seisukohal, et kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud KaMS § 10 lg 1 p 1 alusel. Eestis on klassides 6, 7, 12, 16, 20, 35, 36 ja 39 registreeritud Ühenduse kaubamärk nr 001647635, mille omanik on AJ PRODUKTER I HYLTEBRUK AB. Eestis on klassides 6, 7, 11, 12, 16, 20, 35, 36 ja 39 registreeritud rahvusvaheline kaubamärk nr 749831, mille omanik on AJ POSTORDER AB. Patendiamet on teatanud nimetatud kaubamärkidest kaebajale.

Kaebaja kaubamärgitaotluse klass 16 sisaldab varasema Ühenduse kaubamärgiga identseid kaupu (*paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; printed matter; photographs; stationery, adhesives for stationery or household purposes; office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes)*) – eesti keeles: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised; fotod; kantseleitarbed, majapidamis- ja kantseleiliimid; kantseleitarbed, v.a mööbel; õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse). Kõik loetletud kaubad on kas sõnastuselt identsed varasema kaubamärgi klassi 16 loetelus toodud kaupadega või sisaldab registreerimiseks esitatud kaubamärgi loetelus toodud üldmõiste varasema kaubamärgi loetelus toodud kaupu. Seega osutuvad kaebaja kaubamärgi loetelus toodud kaubad identseks varasema kaubamärgi klassis 6 loetletud kaupadega. Kaebaja taotlus ja varasem Ühenduse kaubamärk sisaldavad klassis 20 identseid, samas sõnastuses kaupu *furniture, mirrors, picture frames* (mööbel, peeglid, pildiraamid). Kaebaja taotluse loetelus toodud kaubad: *goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, and substitutes for all these materials, or of plastics* (teistesse klassidesse mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost, vitstest, sarvest, luust, elevantiluust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust, pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist) on identsed varasema kaubamärgi loetelus toodud üldmõistetega *furniture, picture frames* (mööbel, pildiraamid) kuna nii erinevad mööbliesemed kui ka pildiraamid võivad olla valmistatud eelloetletud materjalidest. Kaebaja taotlus ja varasem kaubamärk sisaldavad klassis 35 identseid, samas sõnastuses teenuseid *advertising, office functions* (reklaam, kontoriteenused). Taotluse loetelus toodud teenused *business management and business administration namely services for the management of shops retailing perfumery and cosmetics, cleaning products, household products, items relating to optics, clocks and timepieces, jewellery, stationery, leatherware, furnishings, housewares, textiles and textile goods, clothing and footwear, games, toys, sports items, food items, smokers' items; advertising services for the benefit of third parties in connection with marketing and sale of shops*

retailing perfumery and cosmetics, cleaning products, household products, items relating to optics, clocks and timepieces, jewellery, stationery, leatherware, furnishings, housewares, textiles and textile goods, clothing and footwear, games and toys, sports items, food items, smokers' items (ärijuhtimine, nimelt ärijuhtimisteenused poodidele, mis müüvad parfümeeriat, kosmeetikat, puhastuskaupu, kodukaupu, optikaga seotud kaupu, kellasid, ajanäitajaid, ehteid, kantseleitarbeid, nahast kaupu, sisustuskaupu, majapidamiskaupu, kangaid ja tekstiiltooteid, riideid, jalanõusid, mängu, mänguasju, spordikaupu, toidukaupu ja suitsetajate kaupu; reklaamiteenused kolmandatele isikutele seoses poodide turunduse ja müügiga, mis müüvad parfümeeriat, kosmeetikat, puhastuskaupu, kodukaupu, optikaga seotud kaupu, kellasid, ajanäitajaid, ehteid, kantseleitarbeid, nahast kaupu, sisustuskaupu, majapidamiskaupu, kangaid ja tekstiiltooteid, riideid, jalanõusid, mängu, mänguasju, spordikaupu, toidukaupu ja suitsetajate kaupu) on identsed varasema kaubamärgi loetelus toodud üldmõistetega *advertising; business management, business administration* (reklaam; ärijuhtimine).

Kaebaja kaubamärk on samuti foneetiliselt, visuaalselt ja kontseptuaalselt identne varasema registreeritud sõnalise kaubamärgiga nr 749831. Kaebaja kaubamärgitaotluse klass 16 sisaldab varasema kaubamärgiga nr 749831 identseid kaupu *paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; printed matter; photographs; stationery, adhesives for stationery or household purposes, instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes)* (tõlge eespool). Kaebaja taotlus ja varasem registreeritud kaubamärk sisaldavad klassis 20 identseid, samas sõnastuses kaupu *furniture, mirrors, picture frames* (tõlge eespool). Kaebaja taotluse loetelus toodud kaubad: *goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, and substitutes for all these materials, or of plastics* (tõlge eespool) on identsed varasema kaubamärgi loetelus toodud üldmõistetega *furniture, picture frames* kuna nii erinevad mööbliesemed kui ka pildiraamid võivad olla valmistatud eelloetletud materjalidest. Kaebaja taotlus ja varasem kaubamärk sisaldavad klassis 35 identseid, samas sõnastuses teenuseid *advertising, office functions* (tõlge eespool). Kaebaja taotluse loetelus toodud teenused *business management and business administration namely services for the management of shops retailing perfumery and cosmetics, cleaning products, household products, items relating to optics, clocks and timepieces, jewellery, stationery, leatherware, furnishings, housewares, textiles and textile goods, clothing and footwear, games, toys, sports items, food items, smokers' items; advertising services for the benefit of third parties in connection with marketing and sale of shops retailing perfumery and cosmetics, cleaning products, household products, items relating to optics, clocks and timepieces, jewellery, stationery, leatherware, furnishings, housewares, textiles and textile goods, clothing and footwear, games and toys, sports items, food items, smokers' items* (tõlge eespool) on identsed varasema kaubamärgi loetelus toodud üldmõistetega *advertising; business management, business administration*.

Kaebajal on osade teenuste puhul valdkond täpsemalt piiritletud, kuid kõik teenused mahuvad üldmõistete alla, mis on varasema kaubamärgi loetelus. Seega on vastandatud kaubamärkidega tähistatavad teenused identsed.

Samuti on Patendiameti otsus seaduslik ja põhjendatud KaMS § 10 lg 1 p 2 ja lg 2 kohaselt. Patendiamet on täiendavalt teatanud taotlejale, et Eestis on klassides 8, 16, 20 ja 35 registreeritud rahvusvaheline kaubamärk „AJ + kuju“ (nr 738001), mille omanik on AJ POSTORDER AB.

Kaebaja kaubamärk on foneetiliselt, visuaalselt ja kontseptuaalselt identne varasema Ühenduse kaubamärgiga nr 001647635. Kaebaja kaubamärgi klassi 8 kaup *hand operated hand tools and implement* (käsitsi käitatavad käsitööriistad ja käsitöövahendid) on samaliigiline varasema identse kaubamärgi CTM nr 001647635 klassi 7 kuuluva kaubaga *hand-held tools, mechanically operated* (mehaaniliselt opereeritavad käsitöövahendid). Nimetatud kaubad erinevad vaid energiaallika poolest, kuid neil on sama otstarve (sama tööd võib teha nii mootoriga kui ka inimese jõul töötava tööriistaga), neil on sama realiseerimiskoht (tööriistapoodides müüakse nii mehaanilisi kui mittemehaanilisi seadmeid ja tööriistu) ning nendel kaupadel võib olla sama tootja. Vaatamata erinevale jõuallikale saab vastandatud tööriistadega teostada samu töid. Vastandatud seadmetel on sama otstarve ning neil võib olla ka sama tootja ja turustamiskoht. Seetõttu võib tarbija arvata, et kaubad pärinevad ühelt ja samalt tööriistatootjalt. Kaebaja kaubamärgi klassi 16 kaup *bookbinding material; artists' materials; paintbrushes* (raamatuköitmismaterjal; materjalid kunstnike jaoks; värvipintslid) on samaliigiline varasema kaubamärgi CTM nr 001647635 klassi 16 kuuluvate kaupadega Kaup *bookbinding material* (raamatuköitmismaterjal) on samaliigiline kaubaga *packaging materials, tape; cardboard articles; tape and pastes for stationery and household purposes* (pakkematerjal, teip; papptooted, kartonaaž teip ja kantselei- või majapidamisliim). Raamatute köitmisel kasutatakse pakkepaberit, teipi, pappi ning kleepaineid, seega on kaupadel sama otstarve ja neid saab pidada teineteist täiendavateks kaupadeks. Köitmiseks kasutatav paber, papp, teip, kleepained jms võib olla kasutusel ka pakkimisel ning vastupidi. Kaup *artists' materials* (materjalid kunstnike jaoks) on samaliigiline kaubaga *cardboard articles; tape and pastes for stationery and household purposes; writing materials* (papptooted, kartonaaž; teip ja kantselei- või majapidamisliim; kirjutustarbed). Kunstnikud kasutavad oma töös nii kartongi (nt lõuendina vm kunstiesemete loomisel), kleepaineid kui ka kirjutustarbed. Need on üksteist täiendavad kaubad, mida kasutatakse kunstiteoste loomisel. Kleepained on kunstiloomes ka abistavad vahendid, mis täiendavad teisi kunstnikutarbeid. Kunstnikutarbeid, kirjatarbeid ja muud vajalikku meisterdamiseks müüakse sageli koos kunstikauplustes. Kaup *paintbrushes* (värvipintslid) on samaliigiline kaubaga *writing materials* (kirjutustarbed). Pintsli otsaga kujutusvahendid on samaliigilised nii pintslite kui kirjutustarvetega. Nendel kaupadel on sama otstarve ning neil võib olla sama tootja (nt Faber-Castell) ja sama turustamiskoht. Euroopa Kohtu praktika kohaselt seisneb äravahetamise tõenäosus selles, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad ühelt ja samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Patendiamet leiab, et kui identsete kaubamärkidega tähistatakse samaliigilisi kaupu, millel võib olla mh üks tootja, üks turustamiskoht ning sarnane kasutusviis, siis tarbija eeldab, et need kaubad pärinevalt ühelt tootjalt. Lähtudes eeltoodust on Patendiamet seisukohal, et kaubamärkide äravahetamine (sh assotsieerumine) on tõenäoline ning registreerimiseks esitatud kaubamärki ei ole võimalik registreerida ilma varasema kaubamärgi omaniku loata.

Kaebaja kaubamärk on samuti foneetiliselt, visuaalselt ja kontseptuaalselt identne varasema registreeritud kaubamärgiga nr 749831. Kaebaja kaubamärgi klassi 8 kaup *hand operated hand tools and implements* (tõlge eespool) on samaliigiline varasema identse kaubamärgi nr 749831 klassi 7 kuuluva kaubaga *hand-held tools, mechanically operated* (tõlge eespool). Kaebaja kaubamärgi klassi 16 kaup *bookbinding material; artists' materials; paintbrushes* (tõlge eespool) on samaliigiline varasema kaubamärgi 'AJ' (nr 749831) klassi 16 kuuluvate kaupadega. Kaup *bookbinding material* on samaliigiline kaubaga *packaging materials, tape; cardboard articles; tape and pastes for stationery and household purposes* (tõlge eespool). Kaup *artists' materials* on samaliigiline kaubaga *cardboard*

articles; tape and pastes for stationery and household purposes; writing materials (tõlge eespool). Kaup *paintbrushes* on samaliigiline kaubaga *writing materials*.

Kaebaja kaubamärk on samuti sarnane varasema registreeritud kaubamärgiga nr 738001. Kaebaja kaubamärk koosneb täheühendist 'AJ' ning märgi nr 738001 domineeriv osa on samuti täheühend 'AJ'. Märgid on foneetiliselt identsed. Kaebaja kaubamärgi klassi 8 kaup *hand operated hand tools and implements* (tõlge eespool) on samaliigiline varasema kaubamärgi nr 738001 klassi 7 kuuluva kaubaga *hand-held tools, mechanically operated* (tõlge eespool). Kaebaja taotluse klass 16 sisaldab varasema kaubamärgiga nr 738001 identseid kaupu *paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; printed matter; photographs; stationery, adhesives for stationery or household purposes; office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes)* (tõlge eespool). Kaebaja kaubamärgi klassi 16 kaup *bookbinding material; artists' materials, paintbrushes* (tõlge eespool) on samaliigiline varasema kaubamärgi nr 738001 klassi 16 kuuluvate kaupadega. Kaebaja taotlus ja varasem kaubamärk sisaldavad klassis 20 identseid samas sõnastuses kaupu *furniture, mirrors, picture frames* (tõlge eespool) Registreerimiseks esitatud taotluse loetelus toodud kaubad *goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, and substitutes for all these materials, or of plastics* (tõlge eespool) on identsed varasema kaubamärgi loetelus toodud üldmõistetega *furniture, picture frames* (tõlge eespool). Kaebaja taotlus ja varasem kaubamärk sisaldavad klassis 35 identseid, samas sõnastuses teenuseid *advertising, office functions* (reklaam, kontoriteenused). Kaebaja taotluse loetelus toodud teenused *business management and business administration namely services for the management of shops retailing perfumery and cosmetics, cleaning products, household products, items relating to optics, clocks and timepieces, jewellery, stationery, leatherware, furnishings, housewares, textiles and textile goods, clothing and footwear, games, toys, sports items, food items, smokers' items; advertising services for the benefit of third parties in connection with marketing and sale of shops retailing perfumery and cosmetics, cleaning products, household products, items relating to optics, clocks and timepieces, jewellery, stationery, leatherware, furnishings, housewares, textiles and textile goods, clothing and footwear, games and toys, sports lems, food items, smokers' items* (tõlge eespool) on identsed varasema kaubamärgi loetelus toodud üldmõistetega *advertising; business management, business administration* (reklaam, ärijuhtimine). Patendiamet on seisukohal, et tarbija võib pidada kaebaja kaubamärki ja varasemat kaubamärki reg nr 738001 ühele ettevõtjale kuuluvaks. Varasema kaubamärgi domineeriv ja ainuke sõnaline osa on tähekombinatsioon 'AJ', mis on identne registreerimiseks esitatud tähisega. Patendiamet on seisukohal, et tarbija jätab antud kaubamärgi meelde justnimelt tähekombinatsiooni 'AJ' järgi. Märgid on foneetiliselt identsed. Kaebaja kaubamärk ja varasem kaubamärk koosnevad mõlemad tähtedest 'AJ'. Tarbija võib pidada tähiseid ühele ja samale omanikule kuuluvaks ning arvata, et sama kaubamärki kasutatakse kord kujundusega, kord ilma kujunduseta. Lähtudes eeltoodust on Patendiamet seisukohal, et kaubamärkide äravahetamine (sh assotsieerumine) on tõenäoline ning registreerimiseks esitatud kaubamärki ei ole võimalik registreerida ilma varasema kaubamärgiomaniku loata.

Kaubamärgi registreerimiseks klassis 8 ja 16 nimetatud samaliigiliste kaupade osas palus Patendiamet esitada varasemate kaubamärkide CTM nr 001647635 ja reg nr 749831 omanikelt kirjalikud nõusolekud märgi registreerimiseks Eestis. Kaubamärgi registreerimiseks klassis 8, 16, 20 ja 35 nimetatud kaupade ja teenuste osas palus Patendiamet esitada varasema kaubamärgi reg nr 738001

omanikult kirjaliku nõusoleku märgi registreerimiseks Eestis. Kaebaja e ole lubasid Patendiametile esitanud.

Kaebaja on seisukohal, et KaMS § 10 lg 1 p 1 ja KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise välistab kaebajale kuuluv varasem õigus kaubamärgile „AJ + kuju“ (reg nr 743296). Patendiamet on kohustatud iga registreerimiseks esitatud kaubamärgi juures kontrollima õiguskaitse tingimuste täitmist, et hoida ära kaubamärkide alusetut registreerimist. Patendiamet peab enne kaubamärgile õiguskaitse andmise otsustamist kontrollima registreerimiseks esitatud kaubamärki tööstusomandi seadustes ja rahvusvaheliste kokkulepetega ette nähtud aluste suhtes. Patendiametil tuleb muuhulgas veenduda, et tagatud on kolmandate isikute varasemate õiguste kaitse. Kuigi varasemate õiguste omajatel on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks komisjoni ja kohtusse, on esmane kohustus kontrollida, et kaubamärgi registreerimisega ei kahjustaks kolmandate isikute varasemaid õigusi, Patendiametil. Õiguskaitset ei saa anda kaubamärgile, mis on identne varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete kaupade või teenuste tähistamiseks. Õiguskaitset ei saa anda kaubamärgile, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Varasemateks kaubamärkideks loetakse Madridi protokollil alusel Eestis kehtivad kaubamärgid, mille rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem ning Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärgid, mille taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem. Patendiamet on ekspertiisi tulemusena kindlaks teinud, et kaebaja registreerimistaotluses nr R201000450 loetletud kaupade ja teenustega identsete kaupade ja teenuste osas omavad varasemat õiguskaitset registreerimiseks esitatud kaubamärgiga identsed kaubamärgid „AJ“ (CTM nr 001647635, taotluse esitamise kuupäev 28.04.2000) ja „AJ“ (reg nr 749831, registreeringu kuupäev 10.05.2000) ning registreerimiseks esitatud kaubamärgiga sarnane kaubamärk „AJ + kuju“ (reg nr 738001, registreeringu kuupäev 10.05.2000). Patendiamet on samuti ekspertiisi tulemusena tuvastanud, et kõik varasemad kaubamärgid omavad samuti õiguskaitset kaebaja taotluses loetletud kaupade ja teenustega samaliigiliste kaupade ja teenuste osas. Varasemate kaubamärkide näol on tegemist kehtivate kaubamärkidega, mille registreerimist ega kehtivust ei ole vaidlustatud. Nimetatud kaubamärgid on seega KaMS §-st 11 tulenevalt registreerimiseks esitatud kaubamärgi suhtes varasemateks kaubamärkideks. Varasemate kaubamärkidega arvestamist ei mõjuta asjaolu, et kaebajale kuulub registreeritud kaubamärk „AJ + kuju“ (reg nr 743296). Kaebaja saab oma varasemast kaubamärgist tulenevaid õigusi kasutada hilisemate kaubamärkide vastu vaidlustus- ja tühistamismenetluses. Varasem kaubamärk ei anna selle omanikule õigust nõuda kolmandatelt isikutelt (antud juhul Patendiametilt) teistele isikutele kuuluvatest kehtivatest kaubamärkidest tulenevate õiguste arvestamata jätmist. Seetõttu ei pea Patendiamet ka asjassepuutuvaks küsimust, kas kaebajale kuuluvat kaubamärki „AJ + kuju“ (reg nr 743296) võib lugeda kolme vastandatud kaubamärgi suhtes varasemaks õiguseks või mitte. Kaubamärgile ekspertiisi tehes tuleb arvesse võtta registreerimiseks esitatud kaubamärgist varasemaid kolmandate isikute õigusi, sh varasemaid kaubamärke. Nii, nagu Patendiamet on eelnevalt on põhjendanud, loetakse varasemad kaubamärgid kaebaja kaubamärgi suhtes varasemateks kaubamärkideks. KaMS § 39 lg 2 ja lg 3 sätestavad, et kui Patendiamet on ekspertiisi käigus tuvastanud kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud ning taotleja ei ole nimetatud asjaolusid kõrvaldanud, on Patendiamet kohustatud kaubamärgi registreerimisest keelduma nende kaupade ja teenuste osas, mille suhtes õiguskaitset välistavad asjaolud esinesid. Võttes arvesse, et Patendiamet on registreerimiseks esitatud kaubamärgi

juures tuvastanud KaMS § 10 lg 1 p-des 1 ja 2 nimetatud õiguskaitsset välistavad asjaolud, mida kaebaja ei ole kõrvaldanud, on kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsus seaduslik ja põhjendatud.

Kaebaja ei nõustu, et kõik kaubamärgitaotluse kaubad on samaliigilised ja/või identsed Patendiameti poolt vastandatud kaubamärkidega tähistatavate kaupade ja teenustega. Kaebaja ei nõustu Patendiameti seisukohaga, et vastandatud kaubamärk „AJ + kuju“ (reg nr 738001) on kaebaja kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane. Kaebaja ei ole selgitanud, mis osas kaebaja Patendiameti otsusega kaupade ja teenuste identsuse ja samaliigilisuse kohta ei nõustu. Kaebaja ei ole täpsustanud, milliseid kaupu ja teenuseid poleks Patendiamet pidanud kaebaja arvates identseks või samaliigiliseks lugema, samuti ei ole kaebaja põhjendanud, milles kaebaja arvates Patendiameti poolne ekslik kaupade ja teenuste hindamine seisneb. Kaebaja ei ole samuti selgitanud, milles seisneb Patendiameti eksimus registreerimiseks esitatud kaubamärgi ning kaubamärgi „AJ + kuju“ (reg nr 738001) sarnaseks lugemisel. Seega, kuna kaebaja ei ole teatanud, mis osas ta Patendiameti otsusega ei nõustu, ei ole Patendiametil ka võimalik vastavasisulisele kriitikale vastata. Patendiamet jääb mõlema kaebaja poolt esitatud vastuväite osas Patendiameti poolt kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuses väljendatud seisukohtade juurde, et kaebaja kaubamärgi juures esinevad KaMS § 10 lg 1 p-s 1 ja KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitsset välistavad asjaolud ning seetõttu on kaubamärgi osaline registreerimisest keeldumine otsuses toodud kaupade ja teenuste osas põhjendatud ja õiguspärane.

Kaebaja on seisukohal, et KaMS § 10 lg 1 p 1 ja KaMS § 10 lg 1 p 2 mittekohaldatavust kaebajale kuuluva varasema õiguse tõttu kinnitab ka Patendiameti varasem praktika. Kaebaja juhib tähelepanu, et Patendiamet on varasemalt registreerinud kaubamärgi „AX + kuju“ (reg nr 1018558), sealjuures ei lükanud Patendiamet kaubamärgi ekspertiisi ajal ümber kaebaja esitatud vastuväiteid kaebaja varasemast kaubamärgist „AX armani exchange“ (reg nr 772358) tulenevate varasemate õiguste kohta. Kaebaja poolt kaubamärgi „AX + kuju“ registreerimise otsuse põhjal tehtud järeldusi Patendiameti praktika kohta ei saa pidada põhjendatuks. Patendiamet ei ole kaebaja varasemaid õigusi puudutavate seisukohtadega nõustunud. Patendiamet juhib tähelepanu, et kaebaja ei ole enne käesoleva taotluse menetlust taotlenud Patendiametilt selgitust selle kohta, milliseid asjaolusid arvestades kaubamärgi „AX + kuju“ registreerimise otsus tehti. Kaubamärgi „AX + kuju“ registreerimise otsus ei sisalda viiteid kaebaja seisukohtadele kaebaja varasematest kaubamärkidest tulenevatele õiguste kohta, samuti ei ole Patendiamet kaebaja sellekohaste seisukohtadega nõustunud kaubamärgi ekspertiisi ajal.

Patendiamet on seisukohal, et olukorras, kus kaubamärgi registreerimise taotlus rahuldatakse täies ulatuses (s.t. kaubamärk registreeritakse kõikide taotletud kaupade ja teenuste osas), ei saa pidada põhjendatuks nõuet, et Patendiamet peaks registreerimise otsuses täiendavalt ümber lükkama neid menetluse ajal esitatud vastuväiteid, mis taotleja jaoks positiivse otsuse tegemist ei mõjutanud. Asjaolud, millega Patendiamet kaubamärgi KaMS § 10 lg 1 p-i 2 suhtes kontrollides võis muuhulgas arvestada, olid kaubamärkide sarnasus ja kaubamärgiga kaitstavate kaupade ja teenuste kattuvus, samuti hinnang kaubamärkide võimaliku segiajamise tõenäosuse kohta. Kaebaja ei saa üksnes asjaolu, et Patendiamet otsustas ekspertiisi tulemusena kaubamärgi registreerida, põhjal järeldada, et Patendiamet on kõikide kaebaja seisukohtadega nõustunud.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 1 ning KaMS § 10 lg 1 p-st 2 palub Patendiamet jätta kaebus rahuldamata.

3) 20.02.2013 esitas kaebaja täiendava seisukoha. Kaebaja teatab, et jääb oma 23.10.2012 kaebuses toodud seisukohtade juurde.

Kaebaja leiab jätkuvalt, et Patendiameti varasem praktika kaebaja rahvusvahelise kaubamärgi „AX + kuju“ (reg nr 1018558) osas on käesoleval juhul asjassepuutuv. Patendiamet vastandas kaubamärgi „AX + kuju“ menetluse käigus sellele identset kombinatsiooni 'AX' sisaldavad Ühenduse kaubamärgid „AX + kuju“ (CTM nr 3557485), „AX + kuju“ (nr 2607422) ja „AX technology + kuju“ (nr 3317765) (kaebuse lisa 9-10). Kõikide nimetatud Ühenduse kaubamärkide õiguskaitse hakkas Eestis kehtima alates 01.05.2004. Konfliktseteks olid vastandamise juures kaebaja kaubamärgi klasside 9 ja 28 kaubad. Järgnevalt esitas kaebaja Patendiametile vastulause, infomeerides Patendiametit muuhulgas sellest, et ta on rahvusvahelise kaubamärgi „AX armani exchange + kuju“ omanik, mille registreering pärineb 12.12.2001 ja mille konventsiooniprioriteediks on 02.08.2001, 492776 CH ning see omab õiguskaitset muuhulgas identsete klasside 9 ja 28 kaupade osas. Seega oli antud kaasuses kaebaja kaubamärgi „AX armani exchange + kuju“ näol tegemist varasema õigusega klasside 9 ja 28 kaupade osas, mis välistas KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise. Seda kinnitas ka Patendiameti otsus vastav kaubamärk registreerida (kaebuse lisa 13). Kuigi on tõsi, et esitatud vastulause sisaldas lisaks varasema õiguse aspektile ka argumente taotletava kaubamärgi „AX + kuju“ ja vastandatud kaubamärkide erinevuse/äravahetamise tõenäosuse mitteesinemise kohta, ei olnud vastavad argumendid sedavõrd perspektiivikad. Vastandatud kaubamärgid sisaldasid kaebaja taotletava kaubamärgiga võrreldes identset sõnaosa, mis Patendiameti enda praktikas on tähendanud, et kaubamärgid on väga sarnased. Lisaks oli Patendiamet juba korra samadele „AX + kuju“ ja „AX technology + kuju“ kaubamärkidele tuginevalt keeldunud registreerimast kaebaja sõnalist „AX“ kaubamärki (reg nr 926043). Eeltoodust järelduvalt ei olnud kaebaja vastulauses esitatud täiendavad seisukohad, mis käsitlesid kaubamärkide erinevust/äravahetamise tõenäosust, kaebaja enda varasema õiguse argumendiga võrreldes sedavõrd olulised ja määravad. Kui kaubamärgi „AX + kuju“ menetluses arvestati kaebaja varasemat kaubamärki „AX armani exchange + kuju“ selle reproduktsiooni (peamine eristav sõnaosa 'AX'), selle prioriteedikuupäeva ja sellega tähistatavate kaupade ning teenuste tõttu varasema õigusena Patendiameti poolt vastandatud kaubamärkide ees, siis tuleks seda teha ka kaebaja kaubamärgi registreerimismenetluses. Käesoleval juhul on kaebaja enda kaubamärk „AJ + kuju“ selle reproduktsiooni (eristav sõnaosa 'AJ'), prioriteedikuupäeva ja tähistatavate kaupade ning teenuste tõttu tõendatult varasemaks õiguseks Patendiameti poolt vastandatud kaubamärkide ees.

Kui kaebaja varasem kaubamärk „AX armani exchange + kuju“ välistas varasemas kaasuses KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise „AX + kuju“ ja „AX technology + kuju“ kaubamärkidega seoses, siis peaks ka antud juhul kaubamärgi välistama kaebaja enda varasem kaubamärk „AJ + kuju“ KaMS § 10 lg 1 p 1 ja p 2 kohaldamise vastandatud kaubamärkidega seoses, kuivõrd kaebaja on vastandatud kaubamärkide ees ise varasema AJ õiguse omajaks. Vastupidisel juhul ei järgi Patendiamet enda halduspraktikat, s.o ei taga selle järjepidevust, ega taga lõppastmes ka kaebaja varasema kaubamärgi menetluses tekkinud õiguspärase ootuse, s.o et ka järgmistes menetlustes arvestatakse kaebaja varasemate õigustega, täitumist.

4) 07.02.2014 esitas kaebaja oma lõplikud seisukohad, milles jäädakse varem esitatud nõuete ja põhjenduste juurde.

5) 05.03.2014 esitas Patendiamet oma lõplikud seisukohad, milles jäädakse varem esitatu juurde. Patendiamet rõhutab, et kaubamärkide segiaetavuse hindamisel on üldjuhul määrava tähtsusega sõnaliste osade sarnasuse ning domineerimise olemasolu või puudumine, tarbija mällu talletub eelkõige sõnaline osa, mille järgi ta järgnevatel kordadel, teistes turusituatsioonides oma valikuid teeb. Tarbijal on, viidates kaupadele/teenustele, lihtsam öelda nende kaupade/teenuste nime, kui kirjeldada kaubamärgi koosseisus oleval kujunduslikku elementi. Taolisi seisukohti on esitanud ka komisjon mitmes oma varasemas otsuses (otsus nr 889-o, nr 912-o, 972-o jne). Euroopa Kohus on kohtuasjas C-39/97 leidnud, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestatakse asjakohaste asjaolude vastastikust sõltuvust, eelkõige sõltuvust kaubamärkide samasuse ning tähistatud kaupade või teenuste samaliigilisuse vahel. Seega võib tähistatud kaupade või teenuste vähest sarnasust kompenseerida märkide suurem sarnasus ja vastupidi. Samuti on Euroopa Kohus kohtuasjas C-432/97 tõdenud, et kaubamärkide äravahetamine on tõenäoline, kui tarbijad võivad arvata, et asjaomased kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. 02.04.2014 alustas komisjon lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist.

1. Kaebaja on vaidlustanud Patendiameti otsuse, millega osaliselt keelduti andmast Eestis õiguskaitset rahvusvahelisele sõnalisele kaubamärgile nr 1031672 „AJ“. Lisatud Patendiameti 23.08.2012 otsusest nr 7/R201000450 ilmneb, et kaubamärk on otsustatud registreerida kõigi või osade klassides 3, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 34 ja 42 märgitud kaupade ja teenuste suhtes, kuid selle registreerimisest on otsustatud keelduda osade klasside 8, 16, 20 ja 35 kaupade või teenuste suhtes. Kaebus on esitatud selles osas, mis puudutab kaubamärgile õiguskaitse andmisest keeldumist. Kaebuse avalehel ei ole kaebaja vaidlustatud osa määratlenud, kuid lisatud argumentatsioonidokumendis on ta loetlenud üksnes klasside 8, 20 ja 35 kaubad ja teenused, mille suhtes Patendiamet otsustas õiguskaitset Eestis mitte anda. Järgnevast argumentatsioonist võib siiski järeldada, et kaebaja on vaidlustanud otsuse ka selles osas, mis puudutab õiguskaitse andmisest keeldumist klassi 16 kaupade *paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery, adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; office requisites (except furniture), instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes)* osas. Patendiamet on otsustanud kaubamärgi registreerida klassi 16 kaupade *typewriters; printer's type; printing blocks* osas. Komisjon lähtub menetluses sellest, et kaebus on esitatud kogu keeldumise osa peale Patendiameti otsuses.

2. Patendiamet on keeldunud kõnealusele kaubamärgile osaliselt kaitset andmast seetõttu, et Eestis on kaitstud teistele isikutele kuuluvate varasemate kaubamärkidena identne Ühenduse kaubamärk nr 001647635 ja rahvusvaheline kaubamärk nr 749831 mh klassides 16, 20 ja 35 identsete kaupade või teenuste suhtes; samuti juba nimetatud vastandatud kaubamärgid ja rahvusvaheline kombineeritud kaubamärk nr 738001 mh klassides 8 ja 16 sarnaste kaupade suhtes. Vastandatud kaubamärkide omanikelt kaebajal oma kaubamärgi registreerimiseks luba ei ole. Kõik vastandatud kaubamärgid

varasemad, kuna eelnevad ajaliselt kõnealuse kaubamärgi registreerimise kuupäevale, mis on 11.02.2010.

Kaebaja leiab, et Patendiameti otsuse keelduvas osas on rikutud kaebaja varasemast rahvusvahelisest kombineeritud kaubamärgist nr 743296 (prioriteedikuupäevaga 26.04.2000) tulenevat n-ö eelisõigust. Nimelt on see kaebaja varasem kaubamärk varasem kõigi vastandatud kaubamärkide suhtes ning omab ka praegu kaitset mh klasside 8, 20, 35, samuti klassi 16 kaupade või teenuste suhtes, mis on identsed kõnealuse kaubamärgi kaupade või teenustega nendes klassides, mille suhtes aga Patendiamet on keeldunud kõnealusele kaubamärgile kaitset andmast vastandatud kaubamärkide tõttu. Kaebaja väidab sisuliselt, et kuna tema varasemast kaubamärgist tulenev kaubamärgikaitse nimetatud kaupade ja teenuste suhtes on varasem vastandatud kaubamärkidest tulenevatest õigustest, tuleks viimased jätta tähelepanuta ning need ei saa olla aluseks kaebaja hilisemale, kõnealusele kaubamärgile kaitse andmisest keeldumisel. Kaebaja on sama vastuväite esitanud ka Patendiametile, kes on oma otsuses põhjendanud võimatust jätta tähelepanuta kõnealuse kaubamärgi suhtes varasemad kaubamärgid.

Kaebaja viitab Patendiameti varasemale praktikale seoses kaubamärgi „AX“ menetlusega, kus kaebaja esitas analoogilise vastuväite ning kuna Patendiamet sel juhul otsustas teha kaebajale positiivse otsuse, järeldeb sellest, et vastuväidet aktsepteeriti. Patendiamet selle kaebaja seisukohaga ei nõustu ning leiab, et kuna positiivse lahendi põhjendusi ei esitata, ei saa järeldada vastuväite aktsepteerimist. Komisjon nõustub antud küsimuses Patendiametiga leides, et kuna „AX“ juhtumi asjaolud olid erinevad (mh nimetab komisjon tollel juhtumil vastandatud kaubamärkide erisusi kaebaja tollase kaubamärgitaotlusega võrreldes) ning Patendiamet ei viita esitatud materjalides kuskil sellele, et kaebaja varasem kaubamärk võis põhjustada vastandatud kaubamärkide tähelepanuta jätmist, ei saa järeldada mingi praktika olemasolu, millest käesoleval juhul saaks või tuleks lähtuda.

Komisjon leiab, et Patendiamet on käesoleval juhtumil käitunud õiguspäraselt, vastandades KaMS § 10 lg 1 p-de 1 ja 2 alusel varasemad kaubamärgid, mis on ekspertiisist tulenevalt identsed või sarnased kaebaja kõnealuse kaubamärgiga ning mis on saanud kehtivalt kaitse samade või sarnaste kaupade või teenuste suhtes, kui kaubamärgil, millele õiguskaitset taotletakse. Patendiamet on lähtunud KaMS § 10 lg 1 p-de 1 ja 2 ning lõike 2 regulatsioonist kooskõlas KaMS § 11 lg 1 p-des 4 ja 6 sätestatuga. Õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete kaupade või teenuste tähistamiseks. Kehtiv kaubamärgiseadus ei näe ette võimalust isegi samale isikule kuuluva hilisema identse kaubamärgi registreerimiseks samade kaupade suhtes; seda vähem saab registreerida identset hilisemat kaubamärki samade kaupade suhtes teisele isikule, isegi kui oleks olemas varasema kaubamärgi omaniku luba. Samuti ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga, välja arvatud juhul, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba. Varasem kaubamärk on Madridi protokollil alusel Eestis kehtiv kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem; samuti Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Patendiametil ei ole pädevust hinnata seda, kas varasem ja seega potentsiaalselt vastandatav kaubamärk on konfliktis omakorda veel varasema kaubamärgiga ning kas sellest konfliktist tuleneb varasema kaubamärgi õiguskaitse välistamine. Patendiamet, nagu ka iga teine isik, on kohustatud eeldama, et registriandmed kaitse saanud kaubamärkide õiguskaitse kohta on tõesed, kehtivad ja siduvad kuni kaitsetähtaja regulaarse lõppemiseni või ainuõiguse tühiseks või lõppenuks tunnistamiseni seaduses sätestatud alustel ja korras. Kaubamärgiseadus võimaldab kaubamärgi ainuõiguse tühistamist või lõppenuks tunnistamist puudutavaid vaidlusi üksnes kohtus, hagimenetluse korras kaubamärgi registrisse kantud omaniku vastu, et tagada omanikule võimalus esitada oma argumendid ainuõiguse kehtivuse kaitseks (§-d 52 ja 53). Kuni ainuõigus rahvusvahelisele (§ 5 lg 1 p 3) või Ühenduse kaubamärgile kehtib, peab Patendiamet ja iga teine isik seda käsitlema varasema õigusena hilisemate õiguste suhtes. Samuti, Patendiamet ei tee ekspertiisi varasema kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude suhtes ning see oleks ka vastuolus varasema kaubamärgi omaniku õigusega osaleda tema õigusi puudutavates vaidlustes ning esitada argumente oma õigustatud huvi kaitseks. Samuti ei saa komisjon otsustada, et menetlusvälistele isikutele kuuluvad registreeritud kaubamärgid ei oma mingis aspektis õiguskaitset. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse piirangud on ammendavalt sätestatud KaMS §-s 16 ning see säte ei sisalda viidet varasema kaubamärgiga potentsiaalselt konfliktis olevate kaubamärkide õiguskaitse piirangutele. Vastupidi, § 16 lõike 1 esimese lause kohaselt ei ole varasema kaubamärgi omanikul õigust keelata hilisema kaubamärgi ega muu hilisema õiguse kasutamist, kui ta oli teadlik hilisemast kaubamärgist või pidi sellest teadlik olema ning on nõustunud hilisema kaubamärgi kasutamisega viie varasema järjestikuse aasta jooksul. Samuti ei ole hilisema kaubamärgi omanikul õigust keelata varasema kaubamärgi ega muu varasema õiguse kasutamist – mis garanteerib olemasoleva kaitse kaebaja varasemale kaubamärgile, isegi kui konflikt selle kaubamärgi ja vastandatud kaubamärkide vahel eksisteerib. Kaebaja varasema kaubamärgiga vastuolus olevaid hilisemaid kaubamärke saab vaidlustada eeskätt kaebaja ise, kuid sellise vaidlustuse kohta andmed puuduvad.

Eeltoodust tulenevalt leiab komisjon, et kaebus ei kuulu nimetatud alusel rahuldamisele.

3. Lisaks ei nõustu kaebaja Patendiameti seisukohaga, et kõik kõnealuse kaubamärgi ja vastandatud kaubamärkide vastandatud kaubad on identsed või samaliigilised. Kaebaja ei ole täpsustanud, milliseid kaupu ta silmas peab või milles seisneb Patendiameti otsuse ekslikkus. Seega ei ole Patendiamet saanud kaebaja sellele väitele vastuargumente esitada ning ka komisjonil puudub materjal, millest lähtudes antud küsimusele hinnangut anda. Seega ei kuulu kaebus nimetatud alusel rahuldamisele.

4. Samuti ei nõustu kaebaja Patendiameti seisukohaga, et vastandatud rahvusvaheline kaubamärk nr 738001 on sarnane kõnealuse kaubamärgiga „AJ“. Kaebaja ei ole täpsustanud, milles seisneb Patendiameti otsuse ekslikkus. Seega ei ole Patendiamet saanud kaebaja sellele väitele vastuargumente esitada ning ka komisjonil puudub materjal, millest lähtudes antud küsimusele hinnangut anda. Seega ei kuulu kaebus nimetatud alusel rahuldamisele.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lõiked 1 ja 2, komisjon

otsustas:

jätta kaebus rahuldamata.

Kaebaja võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kaebaja teavitab viivitamata komisjoni kaebuse esitamisest. Kui kaebust Harju Maakohtusse ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui kaebus Harju Maakohtusse esitatakse, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

T. Kalmet

S. Sulsenberg

K. Tillberg